

Schutzrechte und Mittelstand – Positionen und Trends für die betriebliche Praxis

Prof. Dr. Christoph Ann LL.M. (Duke Univ.)

*Lehrstuhl für Wirtschaftsrecht und Geistiges Eigentum
Technische Universität München
Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC)
vormals Richter am Landgericht Mannheim (Patentstreitkammer)*

Sehr geehrter Herr Regierungspräsident Schmalzl,
sehr verehrte Frau Präsidentin Rudloff-Schäffer,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich bin sicher: - als Sie das Thema dieses Vortrags gelesen und es mit dem Berufs des Referenten verglichen haben, werden sich manche von Ihnen gefragt haben: was um Himmels willen „*soll ein Münchener Juraprofessor uns Mittelständlern - von der Alb, aus dem Kraichgau, aus Oberschwaben und vielleicht sogar aus Baden - über die betriebliche Praxis des Erfindungsschutzes im Mittelstand sagen*“? Und die Frage ist auch nicht unberechtigt. – Ich will Ihnen dazu sagen, dass ich durchaus Erfahrung aus erster Hand habe:

Zusammen mit einem Partner habe ich 1996 eine medizintechnische Erfindung gemacht und diese erst zum Gebrauchsmuster und dann im

Rahmen einer PCT-Anmeldung in zwei Dutzend Ländern zum Patent angemeldet. Wenn Sie meinen Namen in die DPMA-Datenbank DEPATIS eingeben oder bei ESP@CENET des Europäischen Patentamts, werden Sie mich dort finden. Gemeinsam haben Dr. Dirk Rothhaupt und ich auch versucht, unsere Erfindung zu vermarkten. Das klappte kurz vor dem Eintritt unserer PCT-Anmeldung in deren richtig teure nationale Phase auch so gut, dass wir uns immerhin beide ein Auto davon kaufen konnten. Allerdings kam dann im Jahr 2000 die Krise nicht nur der Dotcoms, sondern auch anderer Start-ups und unser Lizenznehmer schwamm „kieloben“. Dass unser Projekt seitdem nicht wieder auf die Beine gekommen ist, haben wir vor allem deshalb ganz gut verkraftet, weil wir nun andere Ziele haben, ich als Universitätsprofessor und Dr. Dirk Rothhaupt als Gründer einer der bundesweit erfolgreichsten Facharztpraxen im nordbayerischen Coburg.

Das alles braucht Sie nicht zu interessieren. Deutlich wird vielleicht aber immerhin, dass ich mehr von der betrieblichen Praxis weiss, als Sie auf den ersten Blick vielleicht vermutet haben. Auch mit dem Thema Piraterie habe ich zusammen mit Herrn Doll und Herrn Petermann, die heute nachmittag technische Lösungsansätze für dieses Problem vorstellen werden, intensiv zu tun. Nachdem dies der erste Vortrag heute ist, will ich

aber weniger etwas dazu, als vielmehr zu den Fragen sagen, vor denen mittelständische Erfinder stehen, zB ein Maschinenbaubetrieb aus Tübingen auf der Alb. Welche Entscheidungen müssen Sie als Mittelständler im Zusammenhang mit Ihrer F&E-Tätigkeit und mit deren Ergebnissen treffen?

Die **erste und wichtigste Entscheidung** ist die, „ob“ und „wieviel“ F&E Sie sich leisten und was Sie dafür ausgeben wollen. Diese Frage ist der Anfang von allem, denn schon hier spielt eine Rolle, wieviel Schutz für Ihre Innovationen erreichbar sein wird. Niemand wird viel Geld für die Erarbeitung von Wissen ausgeben, das andere anschließend problemlos kopieren können. Die Frage, ob Sie die Ergebnisse Ihrer F&E werden schützen können - durch Schutzrechte oder auf anderem Weg -, ist also von strategischer Bedeutung und muss sehr früh entschieden werden. Zu bedenken ist dabei auch der Aspekt der Unternehmensfinanzierung, von meinen BWL-Kollegen heute vielfach *Entrepreneurial Finance* genannt. Denn auch wenn das für den Schutz Ihrer F&E eigentlich irrelevant ist, müssen Sie sich doch danach richten, wonach Banken und andere Kapitalgeber schauen.

Und um es gleich vorweg zu nehmen: Kapitalgeber sind vergleichsweise patentfixiert, werden eine Erfindung also eher für aussichtsreich halten,

wenn Patentschutz besteht, weil die Erfindung dann ja schon einmal „amtlich geprüft“ worden ist. Und ganz abwegig ist das auch nicht, selbst wenn die Prüfung einer Patentanmeldung im Erteilungsverfahren natürlich nicht die Marktchancen der zugrundeliegenden Erfindung umfassen kann. Aber immerhin: ein für Deutschland gültiges Patent ist vom deutschen oder vom europäischen Patentamt schon einmal sorgfältig auf Neuheit, Erfindungshöhe und gewerbliche Anwendbarkeit geprüft worden. Das ist schon einmal etwas, und neben dem eigentlichen Patentschutz ein wichtiger Ertrag, den eine Patentanmeldung verspricht.

Freilich stehen diesem Ertrag auch Belastungen gegenüber. Maßgeblich weil eine Patentanmeldung ohne Patentanwalt, also ohne externen Berater nicht sinnvoll möglich ist, ist eine Anmeldung zum ersten nicht billig. Zweitens fragt sich in vielen Weltgegenden, ob Patentschutz dort auch durchsetzbar ist und zu welchen Kosten. In Deutschland ist das kein Problem. Hier sind Patente rasch und zu - im Weltvergleich - höchst vertretbaren Kosten durchsetzbar. Ich kann das beurteilen, denn ich war drei Jahre lang Richter an der Patentstreitkammer (inzwischen gibt es zwei) des LG Mannheim tätig, bei der für ganz Baden-Württemberg die Zuständigkeit für Patentverletzungsprozesse konzentriert ist. Wir haben immer versucht unsere Entscheidung binnen vier Monaten abzusetzen,

und meist hat das auch geklappt. Das ist Weltspitze! Und auch wenn Düsseldorf und München geringfügig langsamer sein mögen, gibt es nirgends auf der Welt Gerichte, die ähnliche Fallzahlen auf gleich hohem fachlichen Niveau schneller entscheiden. Schon gar nicht übrigens zu gleichen Kosten. Sie betragen in Deutschland ein Drittel(!) der englischen – nur um eine Größenordnung zu nennen. Kein Wunder also, dass vor deutschen Gerichten nicht selten Parteien ohne Inlandssitz über Patentverletzungen streiten. Sie fühlen sich bei der deutschen Justiz gut aufgehoben – zu Recht!

In anderen Weltgegenden ist das anders, sind Patente vielfach eben nicht hinreichend durchsetzbar. Und dort, wo Schutz durchgesetzt werden kann, ist diese Durchsetzung nicht selten prohibitiv teuer, etwa in den USA, wo zudem eine Prozesskostenerstattung fehlt, wo also auch die obsiegende Prozesspartei ihre Rechtsverfolgungskosten selbst tragen muss.

Die **zweite wichtige Frage** lautet, ob Sie patentieren wollen und wo.

Dazu ist vorab zu sagen, dass Patentschutz immer nur national wirkt. Es gibt also nicht zB ein „Weltpatent“, das diesen Namen verdient. Selbst das sog. Europäische Patent des Europäischen Patentamts in München ist eigentlich keins, sondern bezeichnet nur das Produkt eines einheitlichen

Erteilungsverfahrens mit Wirkung für die in der Anmeldung angegebenen Benennungsstaaten der Europäischen Patentorganisation. Und selbst in Europa müssen Sie Verletzungen in jedem EPO-Mitgliedsstaat (also auch zB in den Nicht-EU-Staaten Schweiz, Türkei und Norwegen) einzeln Stück für Stück durchklagen. In einem Patentverletzungsstreit zwischen der Firma IP-Com und der Firma Nokia haben Anwälte deshalb gerade mehr als fünfzig Klagen mit einem Gesamtwert im mittleren zweistelligen Milliardenbereich rechtshängig gemacht.

Für Ihre Entscheidung, ob Sie patentieren wollen, folgt daraus die Frage, ob Sie überall dort, wo Sie Ihre Erfindung im Austausch gegen die Aussicht auf Patentschutz offenlegen – mehr als diese Aussicht bietet eine Patentanmeldung ja nicht - auch wirklich ein Schutzrecht erhalten können, das binnen vernünftiger Frist und zu vertretbaren Kosten durchsetzbar ist.

Können Sie diese Frage nicht uneingeschränkt bejahen, sollten Sie überlegen, ob Sie Ihre Erfindung nicht vielleicht auch anders schützen können als durch Patentierung. Wege dafür gibt es. So genießen nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen anderen WTO-Mitgliedsstaaten (seit 2002 auch in der VR China) Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse nicht nur tatsächlichen, sondern auch rechtlichen Schutz. Das bedeutet,

dass Sie die Verwertung von Geheimnissen stoppen können, die Ihnen entwendet worden sind – durch die *Wirtschaftsspionage* fremder Geheimdienste, vor allem aber durch die sog. *Konkurrenzspionage* krimineller Wettbewerber.

Die **Voraussetzung** dieses sog. Know-how-Schutzes sind **deutlich geringer** als die Ihnen bekannten Patenterteilungsvoraussetzungen Technizität, Neuheit, Erfindungshöhe und gewerblicher Anwendbarkeit (wobei letztere praktisch ohnehin keine Rolle spielt). Ausreichend sind stattdessen:

- Vorliegen eines nicht bereits offenkundigen Geheimnisses (Nichtoffenkundigkeit)
- Beziehung dieses Geheimnisses zu einem Unternehmen
- nachvollziehbares Geheimhaltungsinteresse
- Geheimhaltungswille des Inhabers

Wichtig dabei ist freilich, dass Know-how-Schutz, also Geheimschutz, **nur eingeschränkt wirken** kann: Er hilft erstens nur bei geheimschutzfähigen Erfindungen, also bei Erfindungen, die sich auch geheim halten lassen, was allerdings nicht immer der Fall sein wird. Wir alle kennen Erfindungen vom Typ: „Aufmachen – Reinschauen – Bescheid wissen“. In solchen Fällen kann natürlich kein Know-how-Schutz bestehen, weil es an einem

Geheimnis fehlt. Auch ist der Know-how-Inhaber naturgemäß dem Risiko ausgesetzt, dass auch andere seine Erfindung machen und patentieren lassen. Auch das ist misslich, denn der Erfinder bleibt nach § 9 PatG nur für eigene Zwecke Nutzungsberechtigt, kann seine Erfindung also nicht mehr gewerblich nutzen. Zwar gibt es gegen solche Erfindungen Mittel, wie etwa das sog. *Defensive Publishing*, das mein Lehrstuhl kürzlich im Rahmen eines DFG-Projekts untersucht hat. Gleichwohl bleibt hier ein Risiko, das ebenfalls für eine Patentierung sprechen kann. Zwei weitere Aspekte, die Sie bedenken sollten, sind Offenbarung und Kosten.

Mit dem patentrechtlichen *Offenlegungserfordernis* verbindet sich das Problem, dass Offenlegung für den Anmelder eine riskante Angelegenheit ist. Für ihn ist die Offenlegung seiner Erfindung nur dann akzeptabel, wenn er im Gegenzug vor der missbräuchlichen Benutzung der offen gelegten Erfindung geschützt wird. Anders gewendet: der Staat, der vom Anmelder die Offenlegung seiner Erfindung fordert, muss im Gegenzug Schutz gegen die Benutzung dieser Erfindung gewähren. Tut er dies nicht, verwirkt er das Recht, vom Anmelder die Offenlegung seiner Erfindung fordern zu können. Umgekehrt ist dem Anmelder nur dann zur Offenlegung seiner Erfindung zu raten, wenn Schutz vor Missbrauch sichergestellt ist. Daran fehlt es derzeit in zu vielen Teilen der Welt, von

wo aus Erfindungen heute problemlos online recherchiert werden können.

Die patentamtlich geforderte Offenlegung birgt für den Anmelder deshalb heute ein erheblich größeres Risiko als früher.

Der zweite Aspekt sind die Kosten einer Patentanmeldung. Diese Kosten bestehen aus drei Komponenten: den größten Anteil bilden die Kosten der patentanwaltlichen Beratung, ohne die Patentanmeldungen sinnvoll nicht möglich sind. Der zweitgrößte „Brocken“ sind die in-house Aufwendungen des Anmelders zur Unterstützung der eigenen Patentanwälte. Dritter Posten sind die Amtsgebühren, die freilich dann vernachlässigbar sind, wenn Schutz nicht in einer größeren Anzahl von Staaten angestrebt wird. Ist das der Fall, wird es „teuer“, denn dann entstehen Kosten für lokale Patentanwälte, Übersetzungen und Ämter. Diese Kosten fallen natürlich nicht an, wenn nicht patentiert, sondern schlicht geheim gehalten wird. Freilich entstehen auch dann Kosten, denn auch Geheimschutz erfordert organisatorische (Werkschutz) oder rechtliche Vorkehrungen (Verträge) und verursacht so Aufwendungen. Die Höhe dieser Aufwendungen sind bislang nicht untersucht worden, insbesondere wissen wir nicht, wieviele dieser Kosten sowieso anfallen, weil man zB einen Werkschutz ja nicht nur für den Schutz von Know-how benötigt. Vermutlich unterscheiden sich Kosten für Know-how-Schutz stark nach betroffener Industrie. Während es für Coca Cola lange Zeit ausgereicht hat, die beiden Chemiker, die die

Formel kannten, getrennt reisen zu lassen, muss Audi für seine Designer heute einen abgetrennten und streng kontrollierten Bereich auf dem Firmengelände schaffen, um sicherzustellen, dass seine Designideen nicht an Wettbewerber gelangen.

Beides ist keineswegs nur „akademisch“, wie es neuerdings manchmal heißt, wenn von gehobenen Formen der Nutzlosigkeit die Rede ist.

Kosten und Rechtsdurchsetzung strahlen vielmehr ganz praktisch aus auch auf den zweiten Aspekt meiner zweiten Frage, **wo** Sie patentieren wollen. Für Erste-Welt-Staaten mit funktionstüchtiger Patentinfrastruktur ist das kein Problem. Auch wenn man nicht alles mögen muss, was zB im US-Patentrecht geschieht, ist doch unzweifelhaft, dass Patentschutz in den USA problemlos erhältlich und auch durchsetzbar ist. Für die meisten europäischen Staaten wissen Sie das, wenngleich es auch EU-Staaten gibt, deren Rechtsprechung zu größten Bedenken Anlaß gibt.

Riesige Probleme bestehen in vielen Drittwelt- und Schwellenstaaten.

Hier stehen Erfinder vor der Frage, ob sie anmelden und auch vor Ort in der Landessprache offenlegen wollen oder nicht. - Und Sie merken schon: hier kehrt die Frage wieder, ob eine Patentanmeldung wirklich Sinn macht in Staaten, in denen Anmelder sich der staatlichen Gegenleistung für ihre Anmeldung nicht sicher sein können, weil nicht sicher ist, ob ein teuer

erarbeitetes Patent auch wirklich gegen Verletzer durchsetzbar sein wird, die besagte Anmelder selbst durch ihre Offenlegung erst „schlau gemacht“ haben.

Zu diesem Problem gibt es zwei Sichtweisen: der ersten Sichtweise folgen viele Großunternehmen. Sie patentieren zB in China, weil sie meinen, sich die Vernachlässigung des chinesischen Markts nicht leisten zu können, und weil sie auf eine Entwicklung ähnlich wie in den asiatischen Tigerstaaten (Hongkong, Korea, Singapur und Taiwan) vertrauen, also hoffen, dass im Lauf der Zeit ähnlich wie das chinesische Patentamt (SIPO) auch die chinesischen Verletzungsgerichte Weltmarktniveau erreichen werden. Diese letztlich sehr unternehmerische Sicht wird erleichtert durch das Potential für politische Problemlösungen, das Großunternehmen nun einmal eigen ist. Die Vorgänge um Kopien des Transrapid oder des City Smart in China haben das ja eindrucksvoll gezeigt. Ein Mittelständler von der Alb hätte beide Fälle aus dem Grund nicht skandalisieren können, den ein deutscher Mittelständler mit Blick auf China einmal mit den Worten bezeichnet hat: gegen einen Staat haben sie als Mittelständler keine Chance. – Und das stimmt leider.

Mittelständler sind darum manchmal gut beraten, andere Strategien anzuwenden. Ich würde mich zB immer erst einmal fragen, ob ich in China wirklich jetzt schon präsent sein muss oder ob ich nach China

wirklich alles liefern muss, was ich anbieten kann. Ganz grundsätzlich könnte man ja zB auch Technologiespaltung betreiben und Technologien nicht in Staaten mit großen Piraterierisiken liefern. Soweit ich weiß, hat die Fa. HOMAG das früher so gehandhabt und tut das vielleicht noch. Ich kann das hier nicht vertiefen, aber ich will noch auf einen weiteren, grundsätzlichen Gesichtspunkt hinweisen. Probleme im Bereich der Rechtsdurchsetzung belasten nicht nur Sie als Erfinder, sondern gefährden auch das System als Ganzes. Denn wie oben bereits erläutert: Niemand wird eine Erfindung offenlegen und erhebliche Mittel für ihre Patentierung aufwenden, wenn das im Gegenzug erlangte Patent faktisch nicht durchsetzbar ist. Diese Bedeutung der Durchsetzungsebene für das Patentsystem als Ganzes wird in der öffentlichen Diskussion häufig unterschätzt. Dabei fällt dieser Zusammenhang doch eigentlich ins Auge!

Damit komme ich zur **dritten Frage**: Unter welchen Umständen ist Patentschutz nun für mich das Richtige?

Patentschutz ist immer dann richtig für Sie, wenn Sie nur an „sicheren Standorten“ tätig sind und ihre Produkte so komplex sind, dass sie auch dann nicht nachgebaut werden können, wenn ihre Offenlegung (ja immer nur einer Erfindung, nicht aber auch des ganzen Produkts) an Piraten gerät. Tätigkeit allein an „sicheren Standorten“ reicht nicht aus, denn

selbst wenn Sie zB deutschen Patentschutz genießen, schützt Sie das in vielen Fällen trotzdem nicht vor Importen. Grund ist die Dimension des Welthandels: Der Zoll kann vielleicht jeden Container mit Waren öffnen, keinesfalls aber auch jede Kiste. Dafür ist der weltweite Güterumschlag zu groß und haben wir nicht nur zu wenig Zöllner, sondern können wir uns auch nicht die Bremswirkung leisten, die von gründlicheren Prüfungen ausginge. Überhaupt wirken Grenzbeschlagnahmen besonders gegen Patentverletzungen nur theoretisch. Schon im Inland tun wir uns ja schwer mit der Feststellung von Patentverletzungen. Wie soll ein Zöllner leisten, was schon erfahrenen Patentstreitgerichten nicht leicht fällt.

Patentschutz ist auch immer dann richtig, wenn ihr Produkt so beschaffen ist, dass jeder Pirat es nachbauen kann, weil es auf einer originellen, im Grunde aber technisch einfachen Erfindung beruht. Im Maschinenbau gibt es solche Fälle.

Patentschutz ist auch immer dann richtig, wenn Sie Ihre Erfindung einerseits zwar auch in dem Sinn geheim halten könnten, dass ihr nicht durch „Aufmachen – Reinschauen – Bescheid wissen“ auf die Spur zu kommen ist, wenn Sie andererseits aber den Know-how-Trägern unter ihren Mitarbeitern nicht vertrauen können, sondern befürchten müssen, dass diese geheimes Know-how mitnehmen, wenn sie Ihr Unternehmen verlassen.

Und richtig ist ein Patent auch immer dann, wenn Sie Kapitalgeber mit einem Kompetenzausweis überzeugen müssen. Davon war oben schon die Rede gewesen.

Aber was ist in den Fällen, die nicht in eine der vorgenannten Kategorien fallen, weil

1. adäquater Patentschutz nicht zur Verfügung steht *und*
2. Ihre Erfindung geheimhaltungsfähig ist *und*
3. Ihre Mitarbeiter an Ihr Unternehmen gebunden und/oder verlässlich sind *und*
4. Sie nicht auf schutzrechtsfixierte Fremdkapitalgeber angewiesen sind.

Dann kann Geheimhaltung für Sie das Richtige sein, abgesichert durch eine Defensivpublikation, weil Sie sich dann primär nicht rechtlich gegen Piraten schützen - und also von der Durchsetzbarkeit dieses Schutzes abhängen -, sondern faktisch. Und auch wenn das juristisch unelegant sein mag. Dieser faktische Schutz ist kostengünstig, unbefristet und darum sehr effektiv.

Es geht mir nun nicht darum, Sie in der einen oder anderen Weise zu überzeugen. Ich will nur klarmachen, dass es sowohl Situationen gibt, in

denen Patentschutz das Richtige oder sogar alternativlos ist, als auch Situationen, in denen es richtig sein kann, erst einmal zu überlegen, ob ein Patent das leistet, was Sie von ihm erwarten und dann auch einmal Geheimhaltung als alternativen Schutzmechanismus in den Blick zu nehmen. Aus Gesprächen mit bayerischen Mittelständlern weiß ich, dass dies zunehmend zum Thema wird – aus Gründen übrigens, für die das sehr gut aufgestellte DPMA am wenigsten kann, wenngleich man hier patentrechtlich durchaus gegensteuern könnte, beispielsweise durch Änderungen der Regeln zur Offenlegung von Anmeldungen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!